

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### Europäische Union

Am 5. Oktober 1998 fand in Brüssel eine Anhörung der interessierten Kreise über eine Schonfrist für Patente statt. Die Ergebnisse dieser Anhörung hat die Europäische Kommission im folgenden Bericht zusammengefaßt\*.

#### Bericht über die Anhörung am 5. Oktober 1998 zur Neuheitsschonfrist im Patentrecht

Der vorliegende Bericht soll in erster Linie Aufschluß über die in der Anhörung vorgebrachten Argumente und Anregungen geben. Gelegentlich wurden ergänzende Erklärungen aufgenommen, wenn diese für das Verständnis der Materie notwendig sind. Einleitend wird zunächst die europäische Rechtslage dargestellt. Die Ergebnisse der Anhörung sind am Ende des Berichts zusammengefaßt.

#### Die europäische Rechtslage

Der europäische Rechtsrahmen wird durch das Münchner Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ) abgesteckt.

Im europäischen Recht gibt es keine Schonfrist. Das Erfordernis der **Neuheit**, das erfüllt sein muß, damit für eine Erfindung ein Patent erteilt werden kann<sup>1</sup>, hat **absolute Geltung**. In Artikel 54 EPÜ heißt es im einzelnen:

" 1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

2) Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist."

In Artikel 55 EPÜ sind allerdings zwei Arten **unschädlicher Offenbarungen** vorgesehen. Danach ist die Offenbarung der Erfindung vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung für die Erfindung nicht neuheitsschädlich, wenn sie zurückgeht:

\* EPA-Übersetzung des von der Kommission in französischer Sprache abgefaßten Berichts.

<sup>1</sup> Artikel 52 (1) EPÜ: "Europäische Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind".

## INTERNATIONAL TREATIES

### European Union

A hearing of the interested parties on a grace period for patents was held in Brussels on 5 October 1998. The conclusions of that hearing have been summarised by the European Commission in the following report\*.

#### Report on the hearing of 5 October 1998 on a grace period for patents

The main purpose of this report is to set out the arguments and ideas put forward during the hearing. Explanations are given where they are necessary for a better understanding of the arguments. By way of introduction, the report describes the European legal context. The conclusions of the hearing are set out at the end.

#### The European legal context

The European legal context was introduced with reference to the Munich Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention, EPC).

European law does not provide for a grace period. The requirement of **novelty** is an **absolute** condition for the granting of a patent<sup>1</sup>. Article 54 of the Convention states:

" (1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application."

Article 55, however, provides for two types of **non-prejudicial disclosures**, ie disclosures of the invention which were made prior to the date on which the application was filed and which do not compromise the novelty of the invention. The disclosures in question are those which are due to, or in consequence of:

\* English version of the report drawn up by the Commission.

<sup>1</sup> Article 52(1) of the EPC states: "European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step."

## TRAITES INTERNATIONAUX

### Union européenne

Une audition des milieux intéressés relative au délai de grâce en matière de brevets d'invention a eu lieu à Bruxelles le 5 octobre 1998. La Commission européenne a résumé les conclusions de cette audition dans le compte rendu figurant ci-après\*.

#### Compte rendu de l'audition du 5 octobre 1998 relative au délai de grâce en matière de brevets d'invention

Le principal objectif du présent compte rendu est de présenter les arguments et les idées échangés au cours de l'audition. Lorsque cela s'avère nécessaire à la compréhension de ce qui est relaté, des explications complémentaires sont données. En introduction, le contexte juridique européen est situé. Les conclusions de l'audition sont reprises à la fin du présent compte rendu.

#### Le contexte juridique européen

Le contexte juridique européen est abordé au travers de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (CBE).

En Europe, le délai de grâce n'est pas reconnu. En effet, la condition de **nouveauté** qui doit être respectée pour obtenir un brevet d'invention<sup>1</sup> a une **portée absolue**. L'article 54 CBE précise :

" 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen".

En son article 55, la CBE prévoit toutefois deux types de **divulgations non opposables**, c'est-à-dire des divulgations de l'invention avant la date de dépôt de la demande de brevet qui ne remettent pas en cause la nouveauté de l'invention. Il s'agit :

\* Texte officiel du compte rendu rédigé par la Commission.

<sup>1</sup> Art. 52 CBE "(1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle".

"a) auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder

b) auf die Tatsache, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinn des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 30. November 1972 revidierten Übereinkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt hat. "

In der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts (EPA) hat sich im Lauf der Jahre immer wieder Gelegenheit zur genaueren Abgrenzung des Begriffs der absoluten Neuheit geboten<sup>2</sup>.

Der Begriff der "Öffentlichkeit" ist danach so zu verstehen, daß eine Information der Öffentlichkeit zugänglich ist, wenn auch nur ein einziges Mitglied derselben die Möglichkeit hatte, die Information zu erlangen und zu verstehen, und keine Geheimhaltungspflicht bestand. Somit genügt ein einziger Verkauf, um den verkauften Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sofern der Käufer nicht zur Geheimhaltung verpflichtet wurde. Es braucht nicht nachgewiesen zu werden, daß andere tatsächlich Kenntnis von dem Gegenstand hatten. War allerdings die Person, die die Möglichkeit der Kenntnisnahme hatte, zur Geheimhaltung verpflichtet, dann wird davon ausgegangen, daß die Erfindung der Öffentlichkeit nicht zugänglich geworden ist.

Die **Geheimhaltungsverpflichtung** muß sich nach der Rechtsprechung des EPA aus einer ausdrücklichen Vereinbarung ergeben. Problematisch sind die Fälle einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung oder solche, in denen sich die Geheimhaltungsverpflichtung aus den Umständen ergibt. So kann eine technische Beschreibung, die an Kunden verteilt wurde, nicht als geheime Information betrachtet werden. Bei Verkaufsverhandlungen erscheint die Rechtsprechung des EPA dagegen weniger streng, sondern neigt dazu, das Vorhandensein einer Geheimhaltungspflicht zu bejahen. Dasselbe gilt, wenn Dritten zu Analyse- oder Testzwecken eine Probe überlassen wird.

"Zugänglich gemacht" ist eine Information nach Auffassung der Beschwerdekammern des EPA schon dann, wenn die theoretische Mög-

"(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972."

The case law of the European Patent Office (EPO) has on numerous occasions defined the principle of absolute novelty<sup>2</sup>.

The word "**public**", for example, applies to all information which is accessible to the public, even in cases where one person who is not bound to secrecy has had the possibility of obtaining and understanding the information. In other words, a single sale of the item is enough to make it accessible to the public, on condition that the buyer is not bound by an obligation to respect its confidentiality. It is not necessary to prove that other persons have a knowledge of the item. However, if the person who had the possibility of obtaining the information was bound to secrecy, the invention is not deemed to have been made accessible to the public.

EPO case law states that the **obligation of confidentiality** must derive from an express agreement. Tacit agreements or agreements deriving from circumstances are problematic. For example, a technical description circulated among customers cannot be regarded as secret information. Nevertheless, EPO case law appears to be more flexible in the case of sales negotiations, where there is a tendency to acknowledge the obligation of confidentiality. This is also the case where a sample is given to a third party for analysis or tests.

The Appeals Boards consider there to be "**accessibility**" where there is a theoretical possibility of a person becoming privy to an item of infor-

"a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou

b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972".

La jurisprudence de l'Office européen des brevets (OEB), au fil des années, a eu l'occasion de préciser à de nombreuses reprises le principe de la nouveauté absolue<sup>2</sup>.

Ainsi, le terme "**public**" doit s'entendre de toute information qui est accessible au public, même dans le cas où une seule personne non tenue au secret a eu la possibilité de prendre connaissance de l'information et de la comprendre. En conséquence, une seule vente suffit pour rendre l'objet de la vente accessible au public, sous réserve que l'acheteur ne soit pas lié par une obligation de confidentialité. Il n'est pas nécessaire de prouver que d'autres personnes ont effectivement eu connaissance de l'objet. Toutefois, lorsque la personne qui avait la possibilité de prendre connaissance de l'invention était tenue au secret, il est estimé que l'invention n'a pas été rendue accessible au public.

La jurisprudence de l'OEB précise que l'**obligation de confidentialité** doit découler d'un accord exprès. Les accords de confidentialité tacites ou ceux découlant des circonstances font problème. Ainsi, une description technique distribuée à la clientèle ne peut être considérée comme une information secrète. Cependant, la jurisprudence de l'OEB semble être plus souple dans le cas de pourparlers de vente : il y a une tendance à reconnaître l'existence d'une obligation de confidentialité. Il en est de même lorsqu'un échantillon est confié à un tiers aux fins d'analyse ou à des fins d'essais.

Pour les chambres de recours de l'OEB, il y a "**accessibilité**" dès qu'il est théoriquement possible de prendre connaissance d'une informa-

<sup>2</sup> Die angeführten Beispiele sind der 1996 vom Europäischen Patentamt in München herausgegebenen Veröffentlichung "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" entnommen.

<sup>2</sup> The examples quoted here are taken from the Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Munich, 1996.

<sup>2</sup> Les exemples cités proviennent de "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", publication de l'Office européen des brevets, Munich, 1996.

lichkeit der Kenntnisnahme besteht. Es genügt also, wenn die Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, von einer Information Kenntnis zu nehmen. Die Zugänglichmachung hängt nicht davon ab, daß irgendein Mitglied der Öffentlichkeit von der Möglichkeit der Kenntnisnahme gewußt und sie tatsächlich genutzt hat.

Im Hinblick auf die **unschädlichen Offenbarungen** enthält die Rechtsprechung des EPA auch einige Entscheidungen zur Frage des **offensichtlichen Mißbrauchs**. Grundsätzlich liegt ein offensichtlicher Mißbrauch dann vor, wenn klar und unzweifelhaft feststeht, daß ein Dritter ohne Genehmigung in Schädigungsabsicht oder in Kenntnis seiner Nichtberechtigung unter Inkaufnahme eines Nachteils für den Erfinder oder unter Verletzung eines Vertrauensverhältnisses anderen Personen die erhaltene Information mitgeteilt hat. Die Absichten, die derjenige verfolgt, der mißbräuchlich handelt, spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Angesichts der vorstehenden Ausführungen ist ohne weiteres nachvollziehbar, daß die Neuheitsschonfrist im europäischen Patentrecht nicht anerkannt wird. Eine Schonfrist würde bedeuten, daß ein Erfinder seine Erfindung während einer bestimmten befristeten Zeitspanne vor Einreichung einer Patentanmeldung offenbaren könnte, ohne daß dadurch die Neuheit der Erfindung in Frage gestellt wäre.

### Die Argumente

Im folgenden soll zunächst auf die Argumente für die Einführung einer Schonfrist und dann auf die Gegenargumente eingegangen werden.

#### Argumente für die Einführung einer Schonfrist

Vor der Anhörung am 5. Oktober 1998 war in dem Fragebogen, den die zuständigen Stellen der Kommission den interessierten Kreisen zugeleitet hatten, davon ausgegangen worden, daß eine Schonfrist vor allem Forschern außerhalb der Industrie, Einzelerfindern und den KMU zugute käme. **Die Anhörung am 5. Oktober 1998 hat gezeigt, daß im wesentlichen den Forschern außerhalb der Industrie und vor allem Einzelerfindern an der Schonfrist gelegen ist.** Nachstehend wird zunächst die Begründung der Forscher wiedergegeben.

mation. It is therefore sufficient for the public to have had the possibility of becoming privy to the information. It is not necessary for a member of the public to have known that this possibility existed and effectively to have become privy to the information.

As regards **non-prejudicial disclosures**, EPO case law contains a number of decisions relating to **evident abuse**. Basically, evident abuse exists where it is clearly apparent that a third party has not been authorised to communicate to others the information to which he is privy. Thus, evident abuse exists where there is an intention to damage the interests of the inventor, or where a third party acts in such a way as to risk damaging those interests, or where a third party violates an agreement on confidentiality which he has entered into with the inventor. A decisive element in deciding whether there is evident abuse is the intention of the person perpetrating that abuse.

In the light of the above, it is easy to see why a grace period is not recognised under European patent law. A period of grace would give the inventor the possibility, during a limited period, of disclosing his invention prior to filing a patent application, without that disclosure affecting the novelty of the invention.

### The arguments

The arguments in favour of a grace period are set out first, followed by the arguments against.

#### The arguments in favour of a grace period

Prior to the hearing of 5 October 1998, in the questionnaire which the Commission sent to the interested parties, the potential beneficiaries of a grace period were divided into the following categories of inventors: non-industrial researchers, independent inventors and SMEs. **The hearing of 5 October 1998 revealed that it is basically non-industrial researchers and, above all, independent inventors who have specific requirements in this connection.** The arguments put forward by researchers are set out first.

tion. Ainsi, il suffit que le public ait eu la possibilité de prendre connaissance d'une information. Il n'est pas nécessaire qu'une personne du public ait su que cette possibilité existait et ait effectivement pris connaissance de l'information.

En ce qui concerne les **divulgations non opposables**, la jurisprudence de l'OEB comporte quelques décisions concernant l'**abus évident**. Fondamentalement, il y a abus évident s'il apparaît de manière claire et indubitable qu'un tiers n'a pas été autorisé à communiquer à d'autres personnes l'information reçue. Ainsi, il y a abus évident lorsqu'il y a intention de nuire, lorsqu'un tiers agit en prenant le risque de causer un préjudice à l'inventeur ou lorsqu'un tiers ne respecte pas l'accord de confidentialité qui le lie à l'inventeur. Pour qu'il y ait abus évident, l'état d'esprit de l'auteur de l'abus est un élément décisif.

Compte tenu de ce qui précède, on comprend sans difficulté que le délai de grâce n'est pas reconnu au sein du droit européen des brevets. En effet, le délai de grâce consisterait en la possibilité qui serait donnée à un inventeur, pendant un temps limité, de divulguer son invention avant le dépôt d'une demande de brevet, sans que cette divulgation puisse mettre en cause la nouveauté de l'invention.

### Les arguments

Dans un premier temps, les arguments en faveur de l'introduction d'un délai de grâce sont abordés. Ensuite, les arguments contre sont explicités.

#### Les arguments en faveur de l'introduction d'un délai de grâce

Avant l'audition du 5 octobre 1998, dans le cadre du questionnaire que les services de la Commission ont communiqué aux milieux intéressés, les bénéficiaires potentiels du délai de grâce étaient avant tout présentés comme pouvant appartenir aux catégories d'inventeurs suivantes : les chercheurs non industriels, les inventeurs indépendants et les PME. **L'audition du 5 octobre 1998 a permis de constater que ce sont fondamentalement les chercheurs non industriels et surtout les inventeurs indépendants qui ont exprimé des besoins spécifiques en la matière.** Les arguments mis en avant par les chercheurs seront d'abord abordés.

**Ziel eines jeden Forschers** ist primär die Mehrung des naturwissenschaftlichen Kenntnisstandes. Vor diesem Hintergrund ist die wirtschaftliche Bedeutung, die Forschungsergebnisse erlangen könnten, für ihn kein ausreichender Motivationsfaktor.

Er empfindet die Erfordernisse des Patentrechts vor allem als **Zwang** neben einigen anderen Sachzwängen, mit denen sich die Forscher zunehmend konfrontiert sehen, wie Werbung, Marketing und Entwicklungsforschung.

Andererseits haben die Forscher ihr eigenes **Bewertungssystem**. Was zählt, sind Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit wissenschaftlichem Gutachtergremium. Eine Anmeldung zum Patent hat wenig Gewicht.

Durch das **Internet** wird die Situation noch komplizierter, da jeder Forscher seine neuesten Ergebnisse sofort publik machen kann. In der Biotechnologie ist dieses Phänomen besonders ausgeprägt.

Notwendig ist letztlich eine geeignete **Aufklärung** über die Erfordernisse des Patentrechts. Bis dahin kann es sich aber niemand leisten, Erfindungen zu verlieren.

In diesem Sinne muß die Schonfrist als rechtlich vertretbare Lösung verstanden werden, auch wenn sie kein Allheilmittel ist. **Die Schonfrist kann nur eine Kompromißlösung sein**, durch die sich die Möglichkeit bietet, unterlaufene Fehler wiedergutmachen. Es geht darum, ein Sicherheitsnetz zu spannen. In Frankreich hat eine Arbeitsgruppe dem Ministerium für Bildung, Forschung und Technologie einen Bericht zu dieser Frage vorgelegt. Darin sind folgende Modalitäten für die Schonfrist vorgesehen:

1) Da in Europa das Erstanmelderprinzip gilt<sup>3</sup>, darf die Schonfrist nicht wie eine Priorität wirken, sondern nur Immunität verleihen; sie darf also nicht die Prioritätsfrist in Lauf setzen und soll den Erfinder oder seinen Rechtsnachfolger schützen und auch Offenbarungen Dritter abdecken, die die Offenbarung des Erfinders ganz oder teilweise wiedergeben oder aufgreifen.

<sup>3</sup> Vom Erstanmelderprinzip wird gesprochen, weil derjenige, der die Erfindung zum Patent anmeldet, als berechtigt gilt, das Recht auf das Patent geltend zu machen, auch wenn er nicht der Erfinder ist. Letzterer hat gegenüber dem Inhaber der Patentanmeldung Anspruch darauf, als Erfinder genannt zu werden. In den Vereinigten Staaten gilt hingegen das Ersterfinderprinzip: Hier kann nur derjenige, der die Erfindung gemacht hat, das Recht auf das Patent geltend machen.

Essentially, the **aim of the researcher** is to increase the sum of scientific knowledge. The economic significance of the results of his research does not appear to be a sufficiently motivating element.

The requirements of patent law are basically perceived as **constraints** which exist alongside other requirements which are increasingly imposed on researchers: advertising, marketing and development research.

On the other hand, inventors have their own, special **system of evaluation**, essentially involving publication in scientific journals which have their own scientific committees. The mere fact of filing an application counts for little.

In the age of the **Internet**, the situation is becoming even more complicated: every researcher has the possibility of disseminating his latest results immediately. This phenomenon is especially familiar in the field of biotechnology.

**Increasing the awareness** of the requirements of patent law is essential. In the meantime, however, an inventor cannot allow his invention to slip through his fingers.

This is why a period of grace should be regarded as a legally acceptable solution, though certainly not as a panacea. **A grace period can be no more than a compromise solution** which allows inventors to correct their mistakes. It would provide them with a safety net. In France, a working party has submitted a report on this issue to the Ministry of National Education, Research and Technology, in which it recommends that a grace period have the following characteristics:

(1) Given the "first to file" system which operates in Europe<sup>3</sup>, a grace period could not determine priority, but only give immunity, ie it should not give priority and protect the inventor or his successor and also cover disclosures by third parties which reproduce or repeat, in full or in part, the disclosure made by the inventor;

<sup>3</sup> The expression "first to file" system refers to the fact that it is the first applicant who is entitled to hold and exercise the patent right, even if he is not the inventor. The United States, by contrast, operates a "first to invent" system: only the inventor has the right to the patent on his invention.

Fundamentalement, l'**objectif d'un chercheur** est d'accroître la culture scientifique. Dans ce cadre, l'importance économique que pourraient prendre les résultats d'une recherche n'apparaît pas comme étant un élément suffisamment motivant.

Les exigences liées au droit des brevets sont avant tout considérées comme une **source de contrainte**, à côté d'autres exigences s'imposant de plus en plus aux chercheurs : la promotion, le marketing, la recherche-développement.

D'autre part, les chercheurs connaissent un **système d'évaluation** qui leur est propre. Ce sont les publications dans des revues scientifiques avec comité scientifique qui sont essentielles. Le fait de déposer des demandes de brevets importe peu.

Aujourd'hui, du fait d'**Internet**, la situation se complique encore plus : chaque chercheur a la possibilité de diffuser immédiatement ses derniers résultats. Ce phénomène se constate particulièrement en biotechnologie.

La **formation** aux exigences du droit des brevets est essentielle. Mais, pendant ce temps, on ne peut pas se permettre de perdre des inventions.

C'est ainsi que le délai de grâce doit se concevoir comme une solution juridiquement acceptable, tout en n'étant pas une panacée. **Le délai de grâce ne peut être qu'une solution de compromis** permettant à ceux qui ont fait une erreur de la rattraper. Il s'agit de disposer d'un filet de sécurité. En France, un groupe de travail a transmis un rapport sur cette question au Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie. Les caractéristiques envisagées pour un délai de grâce sont les suivantes :

1) compte tenu du système du premier déposant existant en Europe<sup>3</sup>, le délai de grâce ne peut pas être de type prioritaire, mais de type immunitaire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire courir le délai de priorité et protéger que l'inventeur ou son ayant droit et couvrir également les divulgations de tiers reproduisant ou reprenant en tout en partie la divulgation de l'inventeur ;

<sup>3</sup> On parle du système du premier déposant car c'est celui qui dépose l'invention qui est réputé habilité à exercer le droit au brevet, même si ce n'est pas l'inventeur. Ce dernier ayant le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet, d'être désigné en tant que tel. Contrairement au système du premier déposant, les Etats-Unis connaissent le système du premier inventeur : seul celui qui a inventé peut exercer son droit au brevet.

2) Eine Schonfrist sollte zumindest auf europäischer Ebene, vorzugsweise aber weltweit eingeführt werden.

3) Die Schonfrist sollte für alle Gebiete der Technik und jede Form der Veröffentlichung gelten.

4) Die Schonfrist sollte nur als Ausnahmeregelung verstanden werden, die an strikte Bedingungen geknüpft ist (Einreichung der Patentanmeldung innerhalb von 6 Monaten nach der Offenbarung, Erklärung des Anmelders und Entrichtung einer Gebühr).

Bei Einführung einer derartigen Schonfrist bestünde keine Notwendigkeit, in Europa das Erstanmelderprinzip aufzugeben und das in den Vereinigten Staaten angewandte Ersterfinderprinzip zu übernehmen. Letzteres gilt als überaus kompliziertes System, weil der Zeitpunkt der Erfindung ermittelt werden muß und dies an sich nichts mit der Schonfrist zu tun hat<sup>4</sup>.

Als Beispiel für das gelungene Nebeneinander von Schonfrist und Erstanmelderprinzip wird Artikel 28.2 des **kanadischen Gesetzes** angeführt:

"1) Der von einem Anspruch definierte Gegenstand in einer Patentanmeldung ... darf nicht offenbart worden sein a) mehr als ein Jahr vor dem Tag der Einreichung durch den Anmelder oder durch eine Person, die direkt oder indirekt vom Anmelder in einer Weise Kenntnis erlangte, daß der Anmeldegegenstand für die Öffentlichkeit in Kanada oder anderenorts zugänglich wurde; b) vor dem Anspruchsdatum durch eine nicht unter Buchstabe a) genannte Person in einer Weise, daß der Gegenstand für die Öffentlichkeit in Kanada oder anderenorts zugänglich wurde ...".

Die **Einzelinventoren** fordern eine allgemeine Schonfrist von 12 Monaten. Aus ihrer Sicht wird damit nicht unbedacht Offenbarungen Vorschub geleistet. Ihnen geht es darum, die Neuheit von Erfindungen zu schützen, deren Inhalt die Erfinder notgedrungen offenbaren müssen, weil sie die Finanzierung sichern oder Tests durchführen müssen, um sich zu vergewissern, daß ihre Erfindung funk-

(2) A grace period should be instituted at least at European level, and preferably at world level;

(3) A grace period must cover all fields of technology and all forms of publication;

(4) A grace period must be an exceptional practice which is hedged about by constraining conditions (filing of a patent application within six months of the disclosure, declaration by the applicant and payment of a fee).

The grace period envisaged in the report would not in any way require Europe to abandon the "first to file" system in favour of the "first to invent" system practised in the United States. The American system is felt to be highly complex because it makes it necessary to establish the date of the invention which, in itself, has no bearing on the period of grace<sup>4</sup>.

Article 28.2 of the relevant **Canadian law** is an example of how a period of grace can happily co-exist with a "first to file" system:

"(1) The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada (the "pending application") must not have been disclosed (a) more than one year before the filing date by the applicant or by a person who obtained knowledge directly or indirectly, from the applicant, in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere; (b) before the claim date by a person not mentioned in paragraph (a) in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere;

**Independent inventors** are asking for a general grace period of 12 months. The aim is not to encourage disclosures, but to protect the novelty of inventions whose subject-matter can only be disclosed by the inventors, either because they are seeking financial backing, or have to perform tests in order to confirm that their inventions work, or because they wish to make their inventions known

2) l'institution d'un délai de grâce devrait se faire au minimum au niveau européen et de préférence au niveau mondial ;

3) le délai de grâce devrait couvrir tous les domaines de la technique et toutes les formes de publications ;

4) il ne devrait s'agir que d'une pratique exceptionnelle s'accompagnant de conditions contraignantes (dépôt de la demande de brevet dans les 6 mois de la divulgation, déclaration du déposant et paiement d'une taxe).

Le délai de grâce ainsi envisagé n'imposerait aucunement que l'Europe renonce au principe du premier déposant pour passer au principe du premier inventeur, tel que celui-ci est pratiqué aux Etats-Unis. Ce système est considéré comme étant très complexe car il nécessite d'établir la date de l'invention, ce qui, en soi, n'a rien à voir avec le délai de grâce<sup>4</sup>.

L'article 28.2 de la **loi canadienne** est cité en exemple de la coexistence heureuse du délai de grâce et d'un système de premier déposant

"1) L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas : a) plus d'un an avant le dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs ; b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d'une autre personne, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs ; ... "

**Les inventeurs indépendants** revendiquent un délai de grâce général de 12 mois. Il ne s'agit pas d'encourager inconsidérément les divulgations. Il s'agit de protéger la nouveauté d'inventions dont le contenu ne peut être que divulgué par les inventeurs : soit parce qu'ils recherchent du financement, sont confrontés à la nécessité de faire des tests pour vérifier que leur invention fonctionne, désirent

<sup>4</sup> Nach Artikel 102 b) des Titels 35 des United States Code besteht unter folgenden Voraussetzungen Anspruch auf ein Patent: "die Erfindung darf nicht mehr als ein Jahr vor dem Tage ihrer inländischen Anmeldung zum Patent im In- oder Ausland patentiert oder in einer in- oder ausländischen öffentlichen Druckschrift beschrieben oder im Inland offenkundig benutzt oder verkauft worden sein."

<sup>4</sup> Section 102(b) of Title 35 of the United States Code states: "(A person shall be entitled to a patent unless) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, ...".

<sup>4</sup> Suivant l'article 102 b) du Titre 35 du Code des Etats-Unis d'Amérique "[une personne a droit à un brevet sauf] si l'invention a été brevetée ou décrite dans une publication imprimée dans ce pays ou à l'étranger, ou était d'usage public ou en vente dans ce pays, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande de brevet aux Etats-Unis".

tioniert, weil sie ihre Erfindung bekanntmachen wollen oder weil sie diese offenbaren, ohne zu wissen, daß sie mit gutem Grund eine Patentanmeldung einreichen könnten.

Wenn sich der Erfinder zu früh Gedanken über die Einleitung eines Anmeldeverfahrens machen muß, wird möglicherweise der Erfindungsprozeß gehemmt. Zudem kostet die Anmeldung den Einzelerfinder Geld, das er anderweitig hätte brauchen können, um die Arbeit an seiner Erfindung abzuschließen.

Hingewiesen wurde auch darauf, daß die Offenbarung in **bestimmten Wirtschaftszweigen** unumgänglich sei, so bei der Entwicklung landwirtschaftlicher Geräte, bei der Schuhherstellung oder im medizinischen Bereich bei der Herstellung orthopädischer Bandagen<sup>5</sup>.

Im **deutschen Recht** gab es vor dessen Anpassung an das EPÜ eine Schonfristregelung, ohne daß schwerwiegende Probleme aufgetreten wären. Im deutschen Gebrauchsmustergesetz besteht die Schonfrist immer noch.

#### Argumente gegen die Einführung einer Schonfrist

Die Gegenargumente kamen von den Vertretern der **Industrie** und den beim EPA **zugelassenen Vertretern**. Die Gegner betonten vor allem, daß die Investitionsentscheidungen, die Unternehmen unabhängig von ihrer Größe treffen müssen, keine tragfähige Grundlage mehr hätten, wenn sie mit zu vielen Unwägbarkeiten behaftet wären. Entscheidend für den Schutz der Investitionen sind Wert und Bestandskraft der jeweiligen Patente.

Eine Erfindung erlangt erst dann wirtschaftliche Bedeutung, wenn sie patentiert ist und gewerblich verwertet wird. In diesem Rahmen wäre die Schonfrist nur ein Faktor der **Unsicherheit**.

Wenn beispielsweise etwas veröffentlicht wird und wirtschaftlich interessant erscheint, wird diese Idee unter den gegebenen Wettbewerbsbedingungen gerne von anderen aufgegriffen. Ist jedoch ungewiß, ob aus

or disclose them without knowing if they may be required to file a patent application.

If an inventor is forced too early to initiate a patent application, he risks freezing an inventive process. Moreover, a patent application may require an independent inventor to spend funds which he needs in order to bring his invention to completion.

It was pointed out that **certain industrial sectors** may have no alternative to disclosure (eg the development of agricultural machinery, the manufacture of footwear or, in the medical field<sup>5</sup>, orthopaedic bandages).

Before it was brought into line with the EPC, **German law** provided for a grace period which failed to produce a single disaster. A grace period still applies under German law on utility models.

#### The arguments against introduction of a grace period

These arguments were put forward by the **industrial sector and European professional representatives** before the EPO. Essentially, the arguments rest on the assumption that **companies**, irrespective of their size, cannot reasonably decide to invest if too much risk is involved: part of the value of patents is their power to protect investments.

An invention has no economic significance until it has been patented and commercialised. A grace period would only serve to create **uncertainty**.

For example, once an invention has been published and appears promising in terms of potential commercial returns, competitors will attempt to reproduce it. If there is any uncertainty regarding the patent likely to

faire connaître leur invention ou la divulguent sans savoir qu'ils pourraient être amenés à déposer une demande de brevet.

Si l'inventeur doit s'occuper trop tôt d'initier une procédure de dépôt d'une demande de brevet, on risque de figer un processus inventif. De plus, l'inventeur indépendant y dépensera l'argent dont il aurait pu avoir besoin ailleurs, pour finaliser son invention.

Il a été aussi signalé que **certains secteurs industriels** ne pouvaient pas se passer de divulguer : pour la mise au point de machine agricole, la fabrication de chaussures ou de bandages orthopédiques, dans le domaine médical<sup>5</sup>.

**La législation allemande**, avant de s'aligner sur le contenu de la CBE, a connu un système de délai de grâce et rien de catastrophique n'en a résulté. D'ailleurs, le délai de grâce existe toujours dans le cadre de la loi allemande sur les modèles d'utilité.

#### Les arguments contre l'introduction d'un délai de grâce

Ils ont été exprimés par les représentants du **monde industriel** et des **mandataires agréés européens** auprès de l'OEB. Ils ont fondamentalement souligné que les décisions d'investissements devant être prises par les sociétés, quelle que soit leur taille, ne pourraient plus être valablement prises s'il y a trop de risques. En effet, la valeur des brevets susceptibles de protéger les investissements est essentielle.

Une invention n'a une signification économique qu'à partir du moment où elle est brevetée et commercialisée. Dans ce cadre, le délai de grâce ne pourrait que créer de **l'incertitude**.

Ainsi, si une publication est faite, et que celle-ci paraît prometteuse quant aux retombées commerciales qui pourraient en découler, vu la concurrence, cela va créer une émulation. Mais s'il y a une incertitude quant au

<sup>5</sup> Zu Erfindungen auf dem Gebiet der Medizin ist anzumerken, daß in Europa Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, nicht patentfähig sind (Art. 52 (4) EPÜ). In den Vereinigten Staaten ist dies nicht der Fall.

<sup>5</sup> In connection with inventions in the medical field, it should be noted that, in Europe, methods of surgical or therapeutic treatment of the human or animal body and the methods of diagnosis applied to the human or animal body are not patentable (Article 52(4), EPO). This is not the case in the United States.

<sup>5</sup> A propos des inventions relevant du domaine médical, il doit être noté que, en Europe, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne sont pas brevetables (art. 52(4) CBE). Tel n'est pas le cas aux Etats-Unis.

dieser Veröffentlichung möglicherweise ein Patentrecht hervorgeht, so werden die Investitionsentscheidungen erheblich erschwert, und darunter leidet auch der Wettbewerb.

Auch wenn die Wettbewerber davon ausgehen, daß auf die Veröffentlichung eine Patentanmeldung folgen könnte, vermag niemand mit Sicherheit vorauszusagen, welcher **Schutzbereich** in der Anmeldung beansprucht werden könnte.

Abgesehen von dem Hinweis auf die im Gefolge der Schonfrist befürchtete Rechtsunsicherheit kam auch der Einwand, es ließe sich wohl von niemandem verhindern, daß die erste Veröffentlichung in einer zweiten Veröffentlichung – gutgläubig oder nicht – aufgegriffen wird; dann aber drohten langwierige **Rechtsstreitigkeiten darüber, wer zur Veröffentlichung berechtigt war**.

Des weiteren wurde vorgebracht, daß die amerikanische Wettbewerbsstärke nicht mit der Schonfrist zusammenhänge und die Schonfrist **in den Vereinigten Staaten wenig in Anspruch genommen** werde. Es wurde die Auffassung vertreten, daß durch die Einführung einer Schonfrist in Europa vor allem die amerikanischen und japanischen Anmelder bei der Erlangung von Patentschutz in Europa begünstigt würden – und nicht umgekehrt –, wenn Europa am Erstanmelderprinzip festhält, weil die Inanspruchnahme der Schonfrist in den Vereinigten Staaten und in Japan an bestimmte Erfordernisse geknüpft ist.

Es wurde betont, daß die derzeitigen Verhältnisse nicht mehr den Gegebenheiten in den siebziger Jahren entsprechen. Die Lage hat sich geändert. Was damals galt, trifft heute nicht mehr zu, zumal die KMU entgegen manchen Annahmen in Wirklichkeit dieselben Probleme haben wie die Großindustrie.

Die akademische Veröffentlichungstradition ist ein Faktum. Wenn die Hochschulen aber voll in die Wirtschaftswelt einsteigen wollen, müssen die bisherigen Gewohnheiten geändert werden. Es muß umgedacht werden. Durch eine entsprechende **Aufklärung** dürften sich hier gewisse Verbesserungen erreichen lassen, wobei allerdings keineswegs sicher ist, daß sich diejenigen, für die das schonfristlose Patentrecht bisher ein Buch mit sieben Siegeln war, im Patentrecht mit Schonfrist besser auskennen werden.

be granted after publication, investment decisions become much more complicated and competition will suffer.

Moreover, even if the inventor's competitors assume that a patent application will follow publication, no one can predict with certainty what the **scope of the protection** applied for will be.

Quite apart from the legal uncertainty which a grace period would create, it was argued that no one would be able to prevent a second publication, whether or not done in good faith, from drawing on the first. This would risk protracted **litigation to establish who had the right to publish**.

It was also pointed out that American competitiveness owed nothing to a period of grace and that a grace period was in any case **little used in the United States**. Moreover, it was felt that the introduction of a grace period in Europe would disproportionately benefit American and Japanese inventors who could obtain protection in Europe, rather than the other way round, if Europe retained the "first applicant" system, since a grace period in the USA and Japan was granted subject to specific requirements.

It was argued that clock could not be turned back to the 1970s. Circumstances had changed. What pertained in the 1970s no longer pertained, especially given that SMEs, contrary to what one might think, had the same concerns as the major companies.

The academic tradition of publication was a fact of life. However, if the universities wished to become players in the economic world, they would have to discard some old habits. They would have to become more aware of what was happening. Appropriate **training** could help, although it should not be assumed that the players who knew nothing about patent law with no period of grace knew much more about patent law with a grace period.

droit de brevet qui pourrait suivre cette publication, les décisions d'investissements vont se compliquer grandement, et la compétitivité en pâtira.

De plus, même si la concurrence suppose qu'une demande de brevet pourrait suivre la publication, personne ne pourra prédire avec certitude quelle pourrait bien être la **portée de la protection** qui sera revendiquée dans la demande de brevet.

Au-delà de cette incertitude juridique qui serait engendrée par le délai de grâce, il a été souligné que personne ne pourrait empêcher qu'une deuxième publication, de bonne foi ou non, s'appuie sur une première publication. On risque alors d'être confronté à de longs **litiges à propos de celui qui était en droit de publier**.

Il a été aussi remarqué que la compétitivité américaine n'était pas liée au délai de grâce et que, d'ailleurs, le délai de grâce était **peu utilisé aux Etats-Unis**. De plus, il a été expliqué que l'instauration d'un délai de grâce en Europe favoriserait avant tout les inventeurs américains et japonais pour obtenir une protection en Europe et pas le contraire, si l'Europe garde le système du premier déposant, car le bénéfice du délai de grâce aux Etats-Unis et au Japon est soumis à des exigences spécifiques.

Il a été souligné que la situation actuelle ne pouvait plus être ramenée à ce qui se passait dans les années septante. La situation a changé. Ce qui était valable à ce moment-là ne l'est plus aujourd'hui. D'autant plus que les PME, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ont en réalité les mêmes soucis que la grande industrie.

La tradition académique de publication est un fait. Mais si les Universités veulent entrer de plain-pied dans le monde économique, il est nécessaire de changer les habitudes. Il faut une prise de conscience. Une **formation** adaptée doit être capable d'apporter certains remèdes en ce sens, tout en constatant déjà qu'il n'est pas certain que ceux qui étaient ignorants à propos du droit des brevets sans délai de grâce pourraient l'être un peu moins à propos du droit des brevets avec délai de grâce.

In jedem Fall sollten alle Überlegungen zur Schonfrist stets von einer wesentlichen Prämisse ausgehen, nämlich daß ein **internationaler Konsens** zustande kommen muß, da ein Vorstoß nur einer Seite unweigerlich deren Wettbewerbsposition schwächen würde.

### Anregungen

Nach dem Meinungsaustausch kristallisierten sich in der Diskussion verschiedene Anregungen heraus, die bei den Teilnehmern auf Interesse stießen. Sie werden nachstehend wiedergegeben und gegebenenfalls näher erläutert, um ihre Tragweite zu verdeutlichen und Denkanstöße zu geben.

Können bestimmte Schwierigkeiten durch eine **vorläufige Anmeldung** oder eine Anmeldung mit **vereinfachten Formerfordernissen** ausgeräumt werden?

Seit dem 8. Juni 1995 gibt es in den **Vereinigten Staaten das Institut der vorläufigen Anmeldung (provisional application)**<sup>6</sup>. Diese Regelung gestattet die Einreichung einer Anmeldung mit vereinfachten Formerfordernissen: Verlangt werden eine Beschreibung der Erfindung, die erforderlichen Zeichnungen, die Namen der Erfinder, die Entrichtung einer Anmeldegebühr sowie ein Schriftstück, das die Anmeldung als vorläufige Patentanmeldung ausweist. Die wichtigste Besonderheit dieser Regelung besteht darin, daß die Ansprüche fehlen. Das amerikanische Amt empfiehlt allerdings eine möglichst vollständige Beschreibung. Für die endgültige Anmeldung, die binnen eines Jahres nachgereicht werden muß, wird die vorläufige Anmeldung nämlich nur dann rechtlich anerkannt, wenn die später beanspruchte Erfindung dem entspricht, was in der vorläufigen Anmeldung beschrieben ist.

Die einjährige Geltungsdauer der vorläufigen Anmeldung ist nicht Teil der Patentlaufzeit von 20 Jahren, die sich erst aus der endgültigen Anmeldung ergibt.

Nach Auffassung des amerikanischen Amtes bietet die vorläufige Anmeldung die Möglichkeit, mit zunächst geringem finanziellen Aufwand das wirtschaftliche Potential einer Erfindung auszuloten, bevor die hohen Kosten einer endgültigen Anmeldung anfallen. Darüber hinaus kann die Erfindung dank der vorläufigen Anmeldung sofort gewerblich ver-

In any case, it was essential to realise that a grace period could only be introduced on the basis of **international consensus**: a unilateral initiative could only weaken the competitiveness of its sponsors.

### Ideas

After the exchange of views, the discussion focused on certain of the participants' ideas. These are set out below, with some elaboration designed to help the reader appreciate their scope and significance and reflect on their merits.

Would a system of **provisional application** or filing, with **simplified formalities**, provide a solution to some delicate situations?

Since 8 June 1995, there has been a **system of provisional applications in the United States**<sup>6</sup>. Under this system, an application can be filed with simplified formalities: a description of the invention, the appropriate drawings, the names of the inventors, payment of a filing fee and a document identifying the filing as a provisional application for a patent. The main characteristic of this system is the absence of claims. The US Patent and Trademark Office (PTO) does, however, recommend that the description be as complete as possible. Furthermore, the invention claimed in any subsequent non-provisional application (which must be filed within one year of the provisional application) must be the same as that described in the provisional filing.

The one-year period of validity of a provisional application does not run concurrently with the 20-year term of a granted patent, which runs from the filing date of the non-provisional application.

The PTO points out that the provisional application involves the applicant in a lower initial investment to assess the invention's commercial potential before committing to the higher cost of filing a non-provisional application. It also enables immediate commercial promotion of the invention with greater security against having the invention stolen.

De toute façon, un préalable essentiel à toute réflexion concernant le délai de grâce doit être retenu : celui-ci ne pourrait s'envisager que dans le cadre d'un **consensus international**, une initiative unilatérale ne pourrait qu'affaiblir la compétitivité de ceux qui la lanceraient.

### Les idées

À la suite de l'échange des arguments, la discussion a permis de cerner certaines idées qui ont retenu l'attention des participants. Elles sont reprises ci-après avec les développements nécessaires pour en apprécier la portée et favoriser la réflexion.

Un système de **demande provisoire** ou de dépôt avec des **formalités simplifiées** peut-il remédier à certaines situations délicates ?

Depuis le 8 juin 1995, **un système de demande provisoire existe aux États-Unis**<sup>6</sup>. Ce système permet d'effectuer un dépôt avec des formalités simplifiées : une description de l'invention, les dessins nécessaires, les noms des inventeurs, le paiement d'une taxe de dépôt et un document identifiant le dépôt comme une demande provisoire de brevet. La principale caractéristique de ce système est l'absence des revendications. Toutefois, l'Office américain recommande que la description soit la plus complète possible. En effet, pour que la demande provisoire puisse valablement bénéficier à la demande définitive devant être déposée dans un délai d'une année après celle-ci, l'invention qui y sera revendiquée doit être conforme à ce qui est décrit dans la demande provisoire.

La période d'une année pendant laquelle la demande provisoire est valable est exclue de la durée de 20 années du brevet découlant de la demande définitive.

L'Office américain remarque que le système de la demande provisoire permet, sur la base d'un investissement initial peu élevé, d'évaluer le potentiel commercial d'une invention avant d'être confronté aux frais élevés d'une demande définitive. De plus, la demande provisoire autorise une promotion commerciale immédiate de l'invention avec une plus

<sup>6</sup> Artikel 111 (b) des Titels 35 des United States Code.

<sup>6</sup> Section 111(b) of Title 35 of the United States Code.

<sup>6</sup> Article 111(b) du Titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.



wertet werden und ist besser gegen einen etwaigen Diebstahl abgesichert. Mit dem Tag der vorläufigen Anmeldung beginnt die Prioritätsfrist nach der Pariser Verbandsvereinbarung.

Neben diesem System der vorläufigen Anmeldung ist auch eine Anmeldeordnung denkbar, in deren Rahmen bei vereinfachten Formerfordernissen ein fester Tag vergeben wird. Dieser Tag gilt dann als endgültiger Anmeldetag, so daß die Berechnung der Laufzeit von 20 Jahren anders als in den Vereinigten Staaten mit diesem Anmeldetag beginnt. Es brauchen aber nicht sämtliche Formerfordernisse erfüllt zu werden, die sonst Voraussetzung dafür sind, daß eine Patentanmeldung als wirksam eingereicht gilt.

In Artikel 80 EPÜ heißt es hierzu: "Der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung ist der Tag, an dem die vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthalten:

- a) einen Hinweis, daß ein europäisches Patent beantragt wird;
- b) die Benennung mindestens eines Vertragsstaats;
- c) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen;
- d) ... eine Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche, selbst wenn die Beschreibung und die Patentansprüche nicht den übrigen Vorschriften dieses Übereinkommens entsprechen."

Der Entwurf des Patentrechtsabkommens der WIPO (SCP/1/3) sieht diese Möglichkeit in Artikel 4, der den Anmeldetag betrifft, ebenfalls vor: "1) ... bestimmt jede Vertragspartei, daß der Anmeldetag einer Patentanmeldung der Tag ist, an dem ihr Amt ... erhalten hat:

- i) einen expliziten oder impliziten Hinweis darauf, daß die Unterlagen als Anmeldung zu betrachten sind;
- ii) Angaben, anhand deren die Identität des Anmelders festgestellt werden oder das Amt Verbindung mit dem Anmelder aufnehmen kann;
- iii) einen Teil, der offensichtlich als Beschreibung angesehen werden kann ... "

Es fällt auf, daß die Einreichung eines oder mehrerer Ansprüche hier nicht verlangt wird.

Mehrere Teilnehmer haben hervorgehoben, daß eine Regelung, die eine vorläufige Anmeldung oder eine

The provisional application filing date begins the Paris Convention priority year.

In addition to a system of provisional applications, one could conceive of a system of filing which involves a **known date and simplified formalities**. The date would be the date of the non-provisional application, ie, unlike in the USA, the 20-year term would begin on that date. The formalities which would have to be observed would not, however, correspond to all the formal requirements for correct filing of a patent application.

Article 80 of the EPC covers this situation: "The date of filing of a European patent application shall be the date on which documents filed by the applicant contain:

- (a) an indication that a European patent is sought;
- (b) the designation of at least one Contracting State;
- (c) information identifying the applicant;
- (d) a description and one or more claims (...) even though the description and the claims do not comply with the other requirements of this Convention."

Article 4 of the draft WIPO Treaty on patent law (SCP/1/3) also provides for this possibility concerning the date of filing: "1) ... a Contracting Party shall provide that the filing date of an application shall be the date on which its Office has received...:

- (i) an express or implicit indication to the effect that the elements are intended to be an application;
- (ii) indications allowing the identity of the applicant to be established or allowing the applicant to be contacted by the Office;
- (iii) a part which on the face of it appears to be a description."

It is worth noting that there is no requirement to file one or several claims.

Several of those present at the hearing pointed out that a system of provisional applications or simplified

grande sécurité contre le fait que l'invention pourrait être volée. La date de la demande provisoire ouvre le délai prioritaire de la Convention de Paris.

A côté de ce système de demande provisoire, on peut imaginer un système de dépôt conférant **une date certaine avec des formalités simplifiées**. La date qui sera conférée sera la date définitive, c'est-à-dire que le délai de 20 années commencera à être compté à partir de la date de dépôt, contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis. Mais les formalités nécessaires ne correspondent pas à toutes les exigences formelles requises pour qu'une demande de brevet soit considérée comme valablement déposée.

L'article 80 CBE envisage cette situation "La date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent :

- a) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé ;
- b) la désignation d'au moins un Etat contractant ;
- c) les indications qui permettent d'identifier le demandeur ;
- d) une description et une ou plusieurs revendications ... même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente convention."

Le projet de traité sur le droit des brevets de l'OMPI (SCP/1/3) envisage aussi cette possibilité en son article 4 concernant la date de dépôt : "1) ... une Partie contractante doit prévoir que la date de dépôt d'une demande de brevet est la date à laquelle son office a reçu ... :

- i) l'indication explicite ou implicite que les éléments sont censés constituer une demande ;
- ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant ;
- iii) une partie qui, à première vue, semble constituer une description..."

On peut noter qu'il n'est pas exigé de déposer une ou plusieurs revendications.

Plusieurs intervenants à l'audition ont souligné qu'un système de demande provisoire ou de demande

Anmeldung mit vereinfachten (später aber natürlich noch ergänzten) Form-erfordernissen und Vergabe eines festen Anmeldetags vorsähe, für die Erfinder, die durch die Vorschriften des Patentrechts bisweilen überfordert sind, eine große Hilfe sein könnte – vor allem, wenn nicht sofort eine Gebühr fällig würde.

Der Begriff des **offensichtlichen Mißbrauchs** sollte überprüft werden.

Mehrere Teilnehmer vertraten die Auffassung, daß im Rahmen des bestehenden Patentrechts, d. h. des Artikels 55 EPÜ, der unschädliche Offenbarungen betrifft, **die Auslegung des Begriffs des offensichtlichen Mißbrauchs überprüft werden sollte**. Sie wird als zu eng empfunden, weil sie versehentliche Offenbarungen ohne Schädigungsabsicht nicht ebenfalls abdeckt. Dies wäre aber gerade dann hilfreich, wenn eine Offenbarung auf eine frühere, unter dem Siegel der Vertraulichkeit vorgenommene Offenbarung zurückgeht, also beispielsweise ein Erfinder einem Dritten seine Erfindung zur Erprobung überläßt und dieser sie dann offenbart. Gegebenenfalls könnte der Begriff des offensichtlichen Mißbrauchs durch ein flexibleres Konzept ersetzt werden.

Das Konzept der **internationalen Ausstellung** ist zu restriktiv.

Im Zusammenhang mit den unschädlichen Offenbarungen wurde auch vorgebracht, daß **zu wenige internationale Ausstellungen amtlich anerkannt sind**, Einzelerfinder ihre Erfindungen aber gerne auf regelmäßig stattfindenden Ausstellungen zur Schau stellen.

Das **Gebrauchsmuster** könnte eine Lösung sein.

Einige Teilnehmer meinten, daß ein Gebrauchsmustersystem wahrscheinlich interessante Antworten für die Anliegen der Einzelerfinder bieten könnte, deren Betätigungsfeld zumeist die Mechanik ist.

### Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Gegner der Schonfrist bringen als Kernargument vor, daß die Rechtssicherheit für Investitionen gefährdet würde.

Manchmal läßt es sich nicht vermeiden, daß Erfinder ihre Erfindung – beispielsweise zu Testzwecken – offenbaren.

formalities (which would have to be completed in due course) giving a fixed date would help inventors, who are sometimes confronted with the requirements of patent law, especially in cases where a fee is not immediately payable.

The concept of **evident abuse** needs to be revised.

A number of persons said that, given existing law (Article 55 of the EPC, which relates to non-prejudicial disclosures), **the interpretation of the concept of evident abuse was in need of revision**. The interpretation was thought to be too narrow, since it did not cover unintentional disclosures. This could be particularly useful in cases of disclosure following a previous disclosure made in confidence, eg where an inventor has disclosed his invention to a third party for testing purposes and this third party then discloses the invention to others. Consideration could be given to replacing the concept of evident abuse by a more flexible concept.

The definition of **international exhibitions** is too narrow.

Again with regard to non-prejudicial disclosures, it was pointed out that there was currently an **insufficient number of officially recognised international exhibitions**, whereas independent inventors have opportunities to exhibit their inventions at a number of events.

The **utility model** might provide a solution.

Some contributors thought that a system of utility models could be a useful response to the wishes of independent inventors, whose activities tended to centre on mechanical inventions.

### Conclusions

For the opponents of a grace period, the fear of legal uncertainty affecting investments is the decisive argument.

There are instances where inventors cannot avoid disclosing their invention, eg where tests have to be performed.

à formalités simplifiées (à compléter par la suite, bien entendu) conférant une date certaine pourrait aider les inventeurs qui sont parfois confrontés aux exigences du droit des brevets, surtout si aucune taxe ne serait immédiatement exigible.

La notion d'**abus évident** devrait être revue.

Un certain nombre de personnes sont intervenues pour remarquer que, dans le cadre du droit existant, à savoir l'article 55 CBE concernant les divulgations non opposables, **l'interprétation qui est donnée à la notion d'abus évident devrait être revue**. Elle est considérée comme étant trop stricte car elle ne permet pas de couvrir les erreurs de divulgations sans intention de nuire. Cela pourrait être particulièrement utile lorsqu'une divulgation découle d'une première divulgation faite avec une exigence de confidentialité, par exemple si un inventeur confie son invention à un tiers pour qu'il la teste et que celui-ci la divulgue. Le cas échéant, la notion d'abus évident pourrait être remplacée par une notion plus souple.

Le concept d'**exposition internationale** est trop limité.

Toujours à propos des divulgations non opposables, il a été signalé qu'il y avait **trop peu d'expositions internationales officiellement reconnues**, alors que les inventeurs indépendants exposent par excellence leurs inventions dans le cadre d'expositions qui se déroulent régulièrement.

Le **modèle d'utilité** pourrait être une solution.

Certains intervenants ont considéré qu'un système de modèle d'utilité pourrait probablement apporter des réponses intéressantes aux souhaits des inventeurs indépendants qui exercent plutôt leur art dans le domaine de la mécanique.

### Conclusions

La crainte de l'insécurité juridique des investissements est l'argument décisif des opposants au délai de grâce.

Il est parfois impossible que certains inventeurs évitent de divulguer leur invention, notamment lorsqu'il s'agit de faire des tests.

Bei Vergleichen mit der Situation in den Vereinigten Staaten ist Vorsicht geboten, weil das Patentsystem dort anders konzipiert ist als in Europa.

The situation in the United States should be viewed with caution because the system practised there is different from the one in Europe.

La situation aux Etats-Unis doit être considérée avec prudence car le système des brevets qui y est pratiqué est différent de celui applicable en Europe.

Die Auswirkungen des Internet auf die Veröffentlichungsmöglichkeiten müssen näher untersucht werden.

The impact of the Internet on the options for publication needs to be examined in greater detail.

L'impact d'Internet sur les possibilités de publication doit être approfondi.

Im Hinblick auf biotechnologische Erfindungen ist anzumerken, daß die Kommission gemäß der Richtlinie 98/44/EG bis zum 30. Juli 2000 einen Bericht herausgeben wird, in dem beurteilt werden soll, welche Auswirkungen es auf die Grundlagenforschung in der Gentechnik hat, wenn Unterlagen, deren Gegenstand patentierbar sein könnte, nicht oder mit Verzögerung veröffentlicht werden.

As regards biotechnological inventions, it should be noted that Directive 98/44/EC requires the Commission to publish a report by 30 July 2000 assessing the implications for basic genetic engineering research of failure to publish, or late publication of, papers on subjects which could be patentable.

En ce qui concerne les inventions biotechnologiques, il doit être noté que la directive 98/44/CE prévoit que la Commission publiera un rapport, avant le 30 juillet 2000, tendant à évaluer les implications dans le domaine de la recherche fondamentale en génie génétique de la non-publication ou publication tardive de documents dont l'objet pourrait être brevetable.

Wenn eine Schonfrist in Zukunft konkrete Gestalt annehmen soll, müßte grundsätzlich eine weltweite Regelung angestrebt werden.

If a grace period is introduced some time in the future, it is crucial for this to happen at world level.

Si un délai de grâce doit s'esquisser dans le futur, il devrait fondamentalement se concevoir au niveau mondial.

Näher untersucht werden sollten die Möglichkeiten, die eine vorläufige Anmeldung oder eine Anmeldung mit vereinfachten Formerfordernissen ohne Gebühren eröffnet.

The possibilities offered by a system of provisional application or filing, with simplified formalities and no fees, should be examined in depth.

Il est nécessaire d'approfondir les possibilités offertes par un système de demande provisoire ou de dépôt avec des formalités simplifiées et sans paiement de taxe.

Einer Überprüfung bedürfen die beiden bisher vorgesehenen Fälle unschädlicher Offenbarungen: der offensichtliche Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders und die Zurschaustellung der Erfindung auf einer amtlich anerkannten internationalen Ausstellung.

The two instances of non-prejudicial disclosure currently provided for should be reviewed: evident abuse with regard to the applicant and the display of an invention at an officially recognised international exhibition.

Il est nécessaire de revoir les deux cas de divulgations non opposables existant actuellement : l'abus évident à l'égard du demandeur et l'exposition de l'invention au sein d'une exposition internationale officiellement reconnue.

Von größter Bedeutung ist eine bessere Verbreitung von Informationen über die Erfordernisse des Patentrechts. Die Kommission wird sich mit dieser Frage befassen und die Anstrengungen, die schon bisher auf Gemeinschaftsebene unternommen werden, besser strukturieren. Es wird eine Mitteilung zu dieser Thematik ins Auge gefaßt.

There is a crucial need for improved dissemination of information on the provisions of patent law. The Commission has undertaken to reflect on this question and to restructure the effort already being made at Community level. Consideration could be given to issuing a communication on this subject.

Il est essentiel d'assurer une meilleure diffusion de l'information relative aux exigences du droit des brevets. Les services de la Commission s'engagent à réfléchir à cette question et à mieux structurer les efforts déjà entrepris au niveau communautaire. Une communication sur cette question peut être envisagée.